



Die Prüfungsmethode bei der Beurteilung der Erfindungshöhe nach deutschem Recht unter besonderer Berücksichtigung der Praxis des Bundespatentgerichts¹

*Jochen Pagenberg *)*

I. Problemstellung

Über die Erfindungshöhe ist schon sehr viel geschrieben und diskutiert worden, und der Verfasser betrachtet sich hier durchaus als "Mitschuldiger". Dieser Aufsatz will daher den bisherigen Vorschlägen für die Bestimmbarkeit dieses Rechtsbegriffs keinen neuen hinzufügen 1). Im Folgenden soll vielmehr eine Darstellung der deutschen Praxis gegeben werden, die, aus Anmetersicht wird es immer wieder beklagt, von einer idealen und vor allem einheitlichen Prüfmethode häufig weit entfernt ist 2). Es ist hier nicht die Rede von der Unsicherheit und mangelnden Voraussehbarkeit des Ergebnisses bei der Prüfung auf Erfindungshöhe in einem speziellen Fall, die auch bei der Beurteilung eines Prozeßausgangs zu anderen Sachverhalten, wo es um die Beurteilung von Rechtsbegriffen geht, hingenommen werden muß. Die Rede ist hier vielmehr von der Uneinheitlichkeit des Prüfungsvorgehens bei der Beurteilung der Erfindungshöhe im Deutschen Patentamt und den Senaten des Bundespatentgerichts, und hier insbesondere bei der Bewertung der Beweisanzeichen für Erfindungshöhe. Hier kann geradezu von zwei verschiedenen "Richtungen" gesprochen werden, und an jedem einzelnen Zurückweisungs- bzw. Erteilungsbeschluß läßt sich ablesen, welcher Richtung der jeweilige Prüfer bzw. Senat anhängt. Dies soll beispielhaft durch die Gegenüberstellung von Zitaten des Bundespatentgerichts einerseits und solchen des Bundesgerichtshofs andererseits verdeutlicht werden'

Bundespatentgericht:

Die Anerkennung von Beweisanzeichen für Erfindungshöhe ist unwirksam, wenn die Erfindungshöhe aus unmittelbaren Gründen nicht gegeben ist 3)

und

¹ GRUR 1980, 766-775



Der Anspruch 1 ist daher mangels Erfindungshöhe nicht gewährbar. Da das Fehlen der Erfindungshöhe, wie vorstehend ausgeführt wurde, aus dem Stand der Technik in Verbindung mit dem Wissen des einschlägigen Fachmanns resultiert, war es entbehrlich, auf Indizien gestützte Hilferwägungen anzustellen 4).

Bundesgerichtshof:

(Die Beschwerdeentscheidung war aufzuheben) weil den Gründen des angefochtenen Beschlusses... nicht mit Sicherheit entnommen werden kann, ob die Beweisanzeichen bei der vom Beschwerdesenat für erforderlich gehaltenen Abwägung der für und gegen das Vorliegen der Erfindungshöhe sprechenden Anhaltspunkte Berücksichtigung gefunden haben 5)

und

Wenn ein neuer Vorschlag an sich durch den aus Druckschriften zu entnehmenden Stand der Technik "nahegelegt" zu sein scheint, dann können derartige Umstände (vorher abgehandelte Beweisanzeichen) dafür sprechen, daß der Vorschlag für den Fachmann doch nicht so nahe, sondern daß er fern gelegen hat... Der Beschwerdesenat hätte sich daher, wenn er die Erfindungshöhe der streitigen Anmeldung verneinen wollte, mit dem genannten Vortrag der Anmelderin auseinandersetzen müssen 6).

Die Gegenüberstellung von Zitaten des Bundespatentgerichts einerseits und des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs andererseits ist nicht zufällig. Vielmehr zeigt die Praxis insbesondere im Erteilungs- und Einspruchsverfahren, daß die seit Jahrzehnten entwickelte höchstrichterliche Rechtsprechung zur Behandlung von Beweisanzeichen von einer Reihe der (Beschwerde)Senate nicht zur Kenntnis genommen oder offensichtlich mißverstanden wird und sich hier eine Fehlentwicklung abzeichnet, die nur durch eine eindeutige klarstellende Entscheidung des Bundesgerichtshofs geändert werden kann. Daß keinesfalls von einer Fehlinterpretation durch das Bundespatentgericht gesprochen werden kann, sei an dieser Stelle bereits festgestellt, hierzu werden im Folgenden noch Beispiele genannt werden⁷⁾. Aus den zitierten Entscheidungen des Bundespatentgerichts wird deutlich, daß bei den betreffenden Senaten offensichtlich bereits im Ansatz ein von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abweichendes Verständnis darüber besteht, welche konkrete Prüfungsreihenfolge oder welcher aus logischen und rechtlichen Gründen geforderte konkrete Aufbau⁸⁾ bei einem Zurückweisungsbeschluß einzuhalten ist.



Die Prüfungsmethode in den hier angesprochenen Entscheidungen des Bundespatentgerichts besteht darin, daß bei der Prüfung der Erfindungshöhe zunächst die Erfindung mit den Entgegenhaltungen aus dem Stande der Technik verglichen wird und deren mehr oder weniger große "Nähe" mit dem Urteil "naheliegend" oder "nicht-naheliegend" bewertet wird. Erst "danach" wird eine sehr häufig als "Hilfserwägung" bezeichnete ergänzende Behandlung der Beweisanzeichen angefügt mit der meist einheitlichen Bemerkung, daß die Beweisanzeichen das gefundene Urteil "stützen" oder angesichts des Mangels an Erfindungshöhe "belanglos" sind 9) . Hierfür ist etwa folgender Leitsatz typisch:

Ein Mangel an Erfindungshöhe kann grundsätzlich nicht durch geltend gemachte Vorteile ausgeglichen werden 10) .

Überträgt man diese Art der Beweisanzeichenbewertung auf das Strafrecht, wo Indizien auch dem Nichtjuristen ein Begriff sind, so müßte man etwa bei der Beurteilung der Täterschaft eines des Mordes Verdächtigen "zunächst" sämtliche Beweisanzeichen (Indizien) als irrelevant ausscheiden. Die Beurteilung würde sich vielmehr allein auf "unmittelbare Umstände" beschränken, d.h. auf eine Bewertung von Opfer und mutmaßlichem Täter, insbesondere auf die Charaktereigenschaften des Letzteren und die darauf gestützte (subjektive) Bewertung, ob der Betreffende als Täter in Frage kommt. Nachdem dann aufgrund der gesellschaftlichen Stellung des Angeklagten, seiner Schulbildung, seiner bisherigen Unbescholtenheit, seines höflichen und gepflegten Auftretens vor Gericht dieses zu dem Eindruck gelangt ist, die Tat sei jenem keinesfalls zuzutrauen, wischt es Indizien wie das fehlende Alibi, Blutflecken auf dem Mantel, das aufgefundenen Messer und vielleicht sogar Fingerabdrücke mit der Bemerkung beiseite, hierauf könne es nun nicht mehr ankommen, da der "unmittelbare Eindruck" die Täterschaft widerlegt habe.

Auch der entgegengesetzte Fall würde zweifellos von jedem logisch denkenden Menschen als Fehlurteil qualifiziert, wenn nämlich der Richter aus seinem Gefühl zu einem "schuldig" käme, ohne zu begründen, warum er die Fingerabdrücke eines Dritten auf der Tatwaffe als "unerheblich" betrachtet.

Daß solche Entscheidungen wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Erfahrungs- und Denkgesetze kaum einer Revision standhalten dürften, ist offensichtlich 11). Dieses Ergebnis zeigt in anschaulicher Weise, daß ein Aufbau einer Entscheidungsbegründung, wie sie in dem oben zitierten Beschluß 12) zu finden ist, aus den gleichen Überlegungen als rechtsfehlerhaft zu gelten hat. Denn auch dort kommt der Senat in einem ersten Teil der Gründe bereits zu einem endgültigen Urteil über die Erfindungshöhe, also das Naheliegen für den Fachmann. Danach definiert er diesen Fachmann (obwohl die-



ser Fachmann ihm bereits vorher als Maßstab für das Naheliegen hätte dienen sollen), was zusätzlich das Mißverständnis über den aus logischen Gründen einzuhaltenden Begründungsaufbau aufzeigt. Erst in einem letzten Teil schließlich kommt die Entscheidung auf die Beweisanzeichen zu sprechen, deren Anerkennung in diesem Stadium angeblich "unwirksam" ist; gemeint ist offenbar, daß deren Berücksichtigung aufgrund des gefundenen Ergebnisses unerheblich sei.

Auch wenn die Beispiele etwas „hinken“ mögen, so dürfte der Einwand "im Strafrecht ist das etwas anderes" nicht überzeugend sein, da der Begriff der Indizien im Beweisrecht ein einheitlicher ist und deren Behandlung durch die Tatsacheninstanz nicht deshalb unterschiedlich sein darf, weil in einem Fall eine Freiheitsstrafe droht und in einem anderen "nur" der Entzug oder die Vorenthaltung des Eigentums an einem gewerblichen Schutzrecht.

Um beim Bild des Strafrechts zu bleiben: Der Richter muß im zweiten Fall bezüglich der Fingerabdrücke eines Dritten z. B. dem Hinweis nachgehen, daß diese Abdrücke durch einen Polizisten verursacht wurden, der die Waffe unvorsichtig aufgehoben hat, oder durch den Arzt, der das Opfer zu retten versuchte. Erst wenn dieser Zweifel ausgeräumt ist, kann evtl. unterstellt werden, daß der Täter Handschuhe getragen hat usw.

Für ein Indiz des Patentrechts bedeutet dies, daß ein angeblich über Jahre in der Fachwelt bestehendes Vorurteil gegen die erfindungsgemäße Lösung ebenfalls nur konkret widerlegt werden kann¹³⁾, z. B. durch den Nachweis, daß dieses Vorurteil zwar 10 Jahre lang in der Literatur nachweisbar war, daß aber bereits 5 Jahre vor der Anmeldung der Erfindung dieses Vorurteil ausgeräumt wurde, und zwar nicht durch einen im Bayerischen Wald gehaltenen Vortrag eines Außenseiters, sondern z. B. durch einen in einer Standardzeitschrift abgedruckten Aufsatz eines der führenden Spezialisten der Branche. Die hier kritisierte Auffassung der zitierten Entscheidungen sieht dagegen keine prozessuale Notwendigkeit, die Relevanz der vorgetragenen Indizien zu widerlegen, um damit das Naheliegen zu begründen. Der Einfachheit halber wird ihnen stattdessen der Beweiswert abgesprochen und das Vorliegen von Erfindungshöhe auch bei einer Vielzahl von nachgewiesenen Beweisanzeichen verneint. Die Gründe für dieses offensichtlich stark ausgeprägte Mißverständnis sind nach hier vertretener Auffassung zumindest teilweise prozessualer Natur; auf sie soll im folgenden zunächst eingegangen werden.

II. Die Rechtsbeschwerde gemäß § 41 p III Ziff. 5 PatG

Die zitierte Praxis eines Teils der Senate des Bundespatentgerichts konnte deshalb ein gewisses Eigenleben entwickeln, ohne vom Bundesgerichtshof



bisher korrigiert zu werden, weil gegen die Beschlüsse des Bundespatentgerichts in der Praxis Rechtsmittel nicht möglich sind. Zwar gibt es die Rechtsbeschwerde nach § 41 p PatG, diese muß aber gemäß Abs. 1 vom Bundespatentgericht ausdrücklich zugelassen werden. Gemäß Abs. 3 besteht eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nur, wenn eines der abschließend aufgezählten prozessualen Grundrechte verletzt worden ist, ähnlich wie dies gemäß § 551 ZPO der Fall ist. Der häufigste Grund, der von Anmeldern immer wieder angeführt wird, ist § 41 Abs. 3 Ziff. 5, nämlich, daß der Beschluß des Bundespatentgerichts "nicht mit Gründen versehen ist".

Von Gesetzes wegen ist das Bundespatentgericht gehalten, seine Entscheidungen zu begründen (§ 41 h Abs. 1 Satz 2, § 41 i Abs. 2 PatG). Diese Begründungspflicht wird vom Gesetzgeber auch für sehr wichtig gehalten, da es bei der Vereinfachungsnovelle der ZPO abgelehnt wurde, die Anwendbarkeit des § 313 a ZPO n. F., der die Möglichkeit beinhaltet, mit Einverständnis der Parteien auf eine Urteilsbegründung in erstinstanzlichen Verfahren zu verzichten, auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht zu erstrecken. Auch zeigt die Sanktionierung der unterlassenen Begründung in § 41 p Abs. 3 Ziff. 5, daß eine Überwachung durch die höhere Instanz durchaus gewollt war 14) .

Enttäuschte Anmelder bedienen sich denn auch dieses Instruments mit bewundernswerter Ausdauer, allerdings fast immer ohne Erfolg 15). Zwar muß sich der Bundesgerichtshof zwangsläufig mit der Behauptung der fehlenden Begründung auseinandersetzen, in der Mehrzahl der Fälle sieht er sich aber außerstande, die Entscheidung des Bundespatentgerichts zu korrigieren, weil seine Nachprüfungscompetenz durch die zitierte Vorschrift zu sehr eingeschränkt ist. Interessant ist, daß im Strafrecht der fast wörtlich übereinstimmende absolute Revisionsgrund des § 338 Ziff. 7 StPO zugunsten einer weitgehend unbeschränkten Überprüfung auch der richtigen Begründung der Instanzurteile ausgelegt wird, so daß etwa zum Indizienbeweis das Oberlandesgericht Bremen feststellen konnte'. Die Nichtberücksichtigung bekannter Tatsachen bei der Beweiswürdigung kann einen materiellrechtlichen Mangel des Urteils darstellen. Insbesondere beim Indizienbeweis muß sich das Tatgericht bei der Beweiswürdigung lückenlos mit allen festgestellten Beweisanzeichen auseinandersetzen 16) . Im Patentrecht wird dagegen das Vorliegen eines Begründungsmangels im Sinne des § 41 p Abs. 3 Ziff. 5 weit restriktiver interpretiert, wobei der Bundesgerichtshof auf die Rechtsprechung zur gleichlautenden Vorschrift des § 551 Nr. 7 ZPO verweist 17) .

Eine grundlegende Entscheidung zu § 41 p III Ziff. 5 PatG ist der Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 28. November 1963 18) . Der Anmelder hatte vorgetragen, daß in der Fachwelt Hemmungen und Vorurteile im Hinblick auf die von ihm gefundene Lösung bestanden hätten: hierauf sei das Bundespa-



tentgericht nicht eingegangen. Der Bundesgerichtshof machte unter Würdigung der Urteilsgründe des Bundespatentgerichts deutlich, daß sich dieses ausführlich mit dem Stand der Technik und den Erkenntnissen des Fachmannes auseinandergesetzt habe, aufgrund dieser Überlegungen habe es die Erfindungshöhe vereint, ohne allerdings auf das behauptete Vorurteil und den außerdem angeführten erheblichen Fortschritt einzugehen. Dies könne aber nicht über § 41 p Abs. 3 Nr. 5 gerügt werden. " Einzelne Tatsachen, aus denen nach der Lebenserfahrung auf das Vorliegen einer anderen Tatsache geschlossen werden kann, die wiederum erst eine Rechtsfolge auslöst, können nicht als selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel angesehen werden." In dem Übergehen eines solchen Vertrags "Könnte allenfalls eine Unvollständigkeit der Begründung bei der Beurteilung der Erfindungshöhe gesehen werden, denn der durch eine neue Lösung erzielte technische Fortschritt gegenüber bisher bekannten Lösungen ist nur eines der Momente, die für die Beurteilung der Frage, ob eine erfinderische Leistung vorliegt, die Erteilung eines Patents rechtfertigt, eine Rolle spielen."

Die Entscheidung "Oberflächenprofilierung" 19) betraf einen Antrag des Anmelders auf Einholung eines Sachverständigengutachtens zum Nachweis eines in der Fachwelt bestehenden Vorurteils. Das Bundespatentgericht hatte den Antrag übergangen, und der Anmelder rügt dies mit der Rechtsbeschwerde. Der Bundesgerichtshof entschied, daß die Einholung eines Sachverständigengutachtens kein "selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel" sei, dasselbe gelte für die Behauptung eines Vorurteils. Zwar könne das Bestehen eines Vorurteils einen Anhalt für die Beurteilung der Frage der Erfindungshöhe bieten. Anhaltspunkte oder Beweiszeichen, aus denen erst mittelbar auf das Vorliegen der Voraussetzungen für den Eintritt einer bestimmten Rechtsfolge geschlossen werden könne, seien für sich allein nicht rechtsbegründend. Falls ein derartiges Vorbringen übergangen sein sollte, "würde darin allenfalls eine Unvollständigkeit, aber kein Fehlen der Gründe im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zu erblicken sein".

Als Quintessenz dieser Rechtsprechung ist festzuhalten, was für manchen Anmelder vielleicht schwer einzusehen ist, nämlich, daß § 41 p Abs. 3 PatG eine Institution ist, die lediglich gravierende Verfahrensfehler des Bundespatentgerichts der Überprüfung durch den Bundesgerichtshof überantwortet. Das bedeutet, daß der Bundesgerichtshof selbst dann nicht aufheben kann, wenn er eine ins Auge fallende Fehlbeurteilung feststellt. Denn § 41 p Abs. 3 Nr. 5 dient, wie der Bundesgerichtshof immer wieder betont, ausschließlich der Sicherung des Begründungszwangs, jedoch nicht der Sicherung einer richtigen Rechtsprechung 20).

Das Bundespatentgericht kann zwar nicht auf eine Begründung für die Verneinung der Erfindungshöhe völlig verzichten und es sich auch nicht lediglich



auf formelhafte Wendungen zurückziehen. Wenn es aber einige Druckschriften zitiert und daraus schließt, der Gegenstand der Erfindung sei für den Fachmann naheliegend gewesen, so wird diese "Überzeugung" im Allgemeinen ausreichen.

Das Bundespatentgericht kann den Nachweis von Beweisanzeichen auch völlig übergehen oder ihnen Relevanz damit absprechen, sie seien in Wirklichkeit gar nicht nachgewiesen worden 21). Auch Ausführungen zum allgemeinen Fachwissen, die durch nichts belegt sind, in sich widersprüchliche und unlogische Ausführungen, können nicht mit der Ziffer 5 gerügt werden 22). Hierfür muß die Rechtsbeschwerde vielmehr gemäß § 41 p Abs. 2 ausdrücklich zugelassen werden, wobei dem Bundespatentgericht allerdings trotz der scheinbar zwingenden Formulierung ("ist zuzulassen") ein weiter Beurteilungsspielraum bleibt 23), gegen den es nicht einmal eine Nichtzulassungsbeschwerde gibt 24).

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurde hier deshalb etwas ausführlicher dargestellt, weil die Weigerung dieses Gerichts, sich der Beweisanzeichen im Rechtsbeschwerdeverfahren anzunehmen - wozu aus prozessualen Gründen (jedenfalls nach herrschender Auffassung der Zivilprozeßrechtler) keine Möglichkeit besteht -, von einem Teil der Senate des Bundespatentgerichts auch für die Tatsacheninstanz als zulässige Praxis verstanden wird. Die unter II zitierten Urteile des Bundesgerichtshofs werden fälschlich dahin interpretiert, daß der X. Zivilsenat eine Abqualifizierung der Beweisanzeichen billige und deren Nichtberücksichtigung bei der Entscheidungsfindung daher dem geltenden Recht entspreche. Es wird übersehen, daß es der Bundesgerichtshof aus prozessualen Gründen in all diesen Entscheidungen dahingestellt sein läßt, ob die gerügten Begründungen richtig oder unrichtig sind, weil dies gerade mit § 41 p Abs. 3 Ziff. 5 nicht überprüft werden kann. Die betreffenden Senate des Bundespatentgerichts verkennen, daß die Verneinung eines Begründungsmangels im Sinne von § 4 p III es nicht ausschließt, daß das angegriffene Urteil eine mangelnde Begründung enthält oder gar eine Fehlentscheidung darstellt; nur ist es dem Bundesgerichtshof verwehrt, dies bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde festzustellen. Daß der Bundesgerichtshof die geschilderte Praxis des Bundespatentgerichts keineswegs billigt, zeigt sich in den Fällen, wo eine Rechtsbeschwerde zugelassen worden ist oder die Begründung des Bundespatentgerichts derart verworren war, daß die Rechtsbeschwerde als begründet angesehen worden war, so daß der Bundesgerichtshof eine umfassende Überprüfung des Beschwerdebeschlusses vornehmen konnte. Dies wird unter IV. gezeigt werden.

III. Zusätzliche Auswirkungen auf andere Bereiche des Prüfungsverfahrens



Bevor die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs derjenigen des Bundespatentgerichts gegenübergestellt wird, soll noch auf weitere Auswirkungen hingewiesen werden, die neben der allgemeinen Unsicherheit für den Anmelder aus der Weigerung der Prüfungsinstanzen erwachsen, sich mit den für die Patentfähigkeit sprechenden objektiven Fakten zu befassen.

Es ist einleuchtend, daß die Zurückweisung einer Anmeldung wegen fehlender Erfindungshöhe, wenn sie lediglich mit dem Hinweis auf mehr oder weniger zahlreiche Entgegenhaltungen gestützt wird, ohne aufzuzeigen, inwieweit die Entgegenhaltungen einen Hinweis in Richtung auf die Erfindung gegeben haben und ohne die Relevanz der Beweisanzeichen konkret zu widerlegen, wenig verfahrensmäßigen Aufwand und ebensowenig technisch-juristische Begründungsbemühungen für die Abfassung der Entscheidung gefordert. Wenn sich ein Prüfer oder Richter auf seine Überzeugung beruft, eine Erfindung sei naheliegend, so ist dies, wie oben gezeigt, im Anmeldeverfahren praktisch nicht zu widerlegen. Eine solche Entscheidung ist folglich äußerst "prozeßökonomisch" und dazu rechtsmittelsicher.

In der Praxis führt dies dazu, daß in vielen Beschlüssen Patentierungshindernisse, für deren Nachweis eine Beweisaufnahme erforderlich wäre, "dahingestellt bleiben" oder "offen gelassen" werden, weil "jedenfalls auch die Erfindungshöhe fehlt". Dies betrifft Einwände der offenkundigen Vorbenutzung ebenso wie das angebliche Nichtfunktionieren der Erfindung oder die mangelnde Offenbarung. Dabei ist es unerheblich, ob derartige Einwände im Einspruchsverfahren ernsthaft oder nur zum Schein erhoben werden, sie erhöhen in beiden Fällen die Chancen für eine Zurückweisung wegen fehlender Erfindungshöhe mehr als jedes Ausgraben einer russischen oder japanischen Entgegenhaltung - und sie ersparen dem Einsprechenden eine aufwendige technische Diskussion: er muß den jeweiligen Einwand gerade ausreichend substantiieren, um Prüfer oder Senat aufgrund der Amtsmaxime Anlaß zu Ermittlungen zu geben, die sich aber erübrigen, wenn man den "naheliegenden" Weg der Zurückweisung über die fehlende Erfindungshöhe geht. Es läßt sich nur schwer beurteilen, ob Prüfern und Richtern diese auf Anmelderseite allgemein bekannte (und zum Teil heftig beklagte) 25) Praxis bewußt ist. Es bedarf aber nicht viel Phantasie sich auszumalen, welche Überwindung es kosten muß, als Prüfer oder Richter das Vorliegen von Erfindungshöhe vorbehaltlos zu bejahen, wenn eine Beweisaufnahme wegen angeblicher offenkundiger Vorbenutzung die unausbleibliche Folge ist. Der Anteil der Zurückweisungen, die "ersatzweise" wegen Naheliegens erfolgen, kann daher nicht einmal annähernd geschätzt werden 26).

Diese Situation ist eine direkte Folge der oben beschriebenen und weit verbreiteten völlig freien Schätzung des Naheliegens und ein weiterer Grund für



den dringenden Ruf nach einer Änderung der Prüfmethode für Erfindungshöhe, oder besser dieser Prüfmethode 27).

IV. Die vom Bundesgerichtshof praktizierte Prüfmethode für Erfindungshöhe

Trotz der wenigen Rechtsbeschwerdeentscheidungen, in denen der Bundesgerichtshof zur Prüfmethode der Erfindungshöhe, d.h. zur Begründung von Beschlüssen des Bundespatentgerichts Gelegenheit hatte Stellung zu nehmen, bedarf es keineswegs besonderer Anstrengungen, um die Auffassung des höchsten deutschen Gerichts zu diesem für eine Patentanmeldung äußerst wichtigen Problem in Erfahrung zu bringen. Insbesondere die zahlreichen Berufungsurteile in Nichtigkeitsachen 28), aber auch Revisionsurteile in Gebrauchsmustersachen 29) oder bei Patenten, wenn es um die Schutzfähigkeit z. B. einer Teilkombination geht 30), sind bezüglich der Prüfung der Erfindungshöhe beispielhaft 31). In den Begründungen dieser Entscheidungen ist nachzulesen, daß der Bundesgerichtshof bei der Beurteilung des erfinderischen Schritts die Beweisanzeichen bewertet und daß er sich nicht erst, nach dem er eine Entscheidung für oder gegen das Naheliegen gefällt hat, sich der Indizien annimmt 32). Das Urteil über das Vorliegen von Erfindungshöhe steht daher beim Bundesgerichtshof am Ende der Beweisanzeichenprüfung. Anmelder, die im Erteilungsverfahren auf diese Rechtsprechung des Patentenats des Bundesgerichtshofs hinweisen, ernten in der täglichen Praxis häufig ungläubiges Kopfschütteln und manchmal sogar offene Ablehnung, woraus geschlossen werden kann, daß der Bundesgerichtshof gerade diejenigen nicht erreicht, für die seine Urteile - zumindest auch - gedacht sind.

Bevor die Auffassung des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs an einem konkreten Beispiel dargestellt wird, seien folgende Bemerkungen vorangestellt. Zwar sehen weder das Patentgesetz noch die Anmeldebestimmungen eine bestimmte Reihenfolge bei der Prüfung auf Erfindungshöhe vor, aber aus logischen Gründen ergibt sich bereits, daß man das Naheliegen einer Erfindung, das gemäß § 2 a PatG am Maßstab des Durchschnittsfachmanns zu messen ist, nicht bejahen kann, wenn man nicht vorher zumindest definiert hat, welcher Durchschnittsfachmann überhaupt in Frage kommt 33), oder wenn man nicht zumindest festgestellt hat, welche Aufgabe man der Anmeldung entnimmt 34). Auch hierzu wäre eine ausdrückliche Stellungnahme des Bundesgerichtshofs sehr hilfreich, obwohl der richtige Aufbau einer Entscheidung zur Patentfähigkeit, wie bereits erwähnt, den Urteilen des Bundesgerichtshofs in Nichtigkeitsachen zu entnehmen ist. Anzumerken ist weiterhin, daß die Nichtigkeitsenate des Bundespatentgerichts eher eine objektive, d. h. unter Berücksichtigung von Beweisanzeichen gefundene Beurteilung der Erfindungshöhe zu praktizieren scheinen 35), selbst wenn auch hier der Bundesgerichtshof gelegentlich eine Spur erfinderfreundlicher ist 36).



Da die Entscheidungen in Beschwerdesachen aber ungleich zahlreicher sind als die in Nichtigkeitssachen, soll als anschauliches Beispiel eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in einer Rechtsbeschwerdesache herangezogen werden, die leider, soweit ersichtlich, nicht veröffentlicht worden ist 37). Die Gründe des Bundesgerichtshofs sollen daher im Folgenden ausführlich zitiert werden.

Die Erfindung betraf ein "Verfahren und eine Maschine zum Aufladen, horizontalen Verteilen und Pressen von landwirtschaftlichen Gütern". Im Einspruchsverfahren wurden die Ansprüche in geänderter Fassung zunächst vom Patentamt erteilt, die Patentfähigkeit dann aber auf Beschwerde des Einsprechenden vom X. Senat des Bundespatentgerichts verneint.

Die vom Bundesgerichtshof ausführlich referierte Entscheidung des Bundespatentgerichts weist hinsichtlich der Beweisanzeichen zwei Besonderheiten auf. Einmal findet sich dort der bereits oben angesprochene "zweistufige" Aufbau: zuerst eine Abhandlung der Erfindungshöhe anhand der technischen Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik mit dem Ergebnis "naheliegender", anschließend, in einem besonderen Abschnitt unter einer besonderen Ziff. V 38) die Abhandlung der Beweisanzeichen, deren

"Erörterung sich... als nicht entscheidungserheblich erübrigt, wenn das Patent schon aus den angeführten Gründen versagt werden muß."

Die zweite Besonderheit in den Entscheidungsgründen des Bundespatentgerichts ist die Rechtfertigung für die Nichtbehandlung der Beweisanzeichen. Das Bundespatentgericht bezieht sich hier auf die oben dargestellte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den Rechtsbeschwerden nach § 41 p Abs. 3 Ziff. 5 und kommt zu der überraschenden Schlußfolgerung: Die Ausführungen des Anmelders zur Erfindungshöhe seien dahin zu würdigen, daß damit lediglich einzelne Teilelemente des Gesamtfragenkomplexes der Erfindungshöhe vorgetragen worden seien. Beweisanzeichen dürften nicht als selbständige Verteidigungsmittel angesehen werden, weil sie nur einen Tatbestand umfaßten, der für sich allein nicht rechtsbegründend sei.

Der betreffende Senat des Bundespatentgerichts beruft sich also auf Ausführungen, die aufgrund einer ganz besonderen prozessualen Konstellation gemacht worden sind, in der sich der Bundesgerichtshof gerade gehindert sieht, sich mit den Voraussetzungen der Erfindungshöhe zu befassen 39). Eine größere Verkennung der rechtlichen Zusammenhänge der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist wohl kaum denkbar 40), und es ist nicht auszuschließen, daß hier einer der Hauptgründe für das kritisierte Prüfungsvorgehen liegt, das bei den Anmeldern den Eindruck einer geradezu feindseligen Einstellung gegenüber Patenten hervorruft.



Der Bundesgerichtshof hatte daher genügend Anlaß, sich der Sache anzunehmen 41), und er tat es mit aller Deutlichkeit, wie die folgenden Zitate zeigen 42):

"Der Beschwerdesenat hat in den Abschnitten I, II und III der Gründe des angefochtenen Beschlusses zunächst dargelegt, daß der mit der Konstruktion von landwirtschaftlichen Ladegeräten befaßte Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens in der Lage ist, zu der erfindungsgemäßen Lösung dieser Aufgabe zu gelangen. Er hat damit bei Beurteilung der Erfindungshöhe die angemeldete Erfindung ausschließlich im Vergleich zu dem vorbekannten Stand der Technik betrachtet und daraus hergeleitet, daß der Fachmann keine besonderen Schwierigkeiten zu überwinden gehabt habe, die mit der Anmeldung vorgeschlagene Lösung zu finden, weil sie durch den in seiner Gesamtheit zu berücksichtigenden Stand der Technik nahegelegt worden sei. Der Beschwerdesenat ist dann jedoch nochmals auf die Frage der Erfindungshöhe eingegangen und hat in dem gesonderten Abschnitt V. der Gründe des angefochtenen Beschlusses zu den vom Anmelder behaupteten Beweisanzeichen für das Vorliegen der Erfindungshöhe Stellung genommen.

Die vom Beschwerdesenat an anderer Stelle erörterten Beweisanzeichen für das Vorliegen der Erfindungshöhe geben jedoch Anhaltspunkte für die Beurteilung einer Erfindung als einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik insbesondere deshalb, weil sie auf Schwierigkeiten hindeuten, die der vorgeschlagenen Lösung entgegenstanden und die nicht ohne weiteres mit dem Fachwissen und den Fachkenntnissen des durchschnittlichen Fachmanns zu überwinden waren, so daß die vorgeschlagene Lösung also gerade nicht nahelag (vgl. Benkard, Patentgesetz, 6. Aufl., § 1 Rdn. 72). Daraus folgt, daß die Ausführungen des Beschwerdesenats zu den vom Anmelder behaupteten Beweisanzeichen die vorangestellten Erwägungen ergänzen und zusammen mit diesen die vollständige Begründung zu dem Komplex der Erfindungshöhe darstellen sollten.

Die im Abschnitt V. der Gründe des angefochtenen Beschlusses im Zusammenhang mit den vom Anmelder behaupteten Beweisanzeichen erfolgten Ausführungen des Beschwerdesenats sind in sich widersprüchlich und lassen zu einem Teil einen Zusammenhang mit der übrigen Begründung des Beschlusses nicht erkennen.

Der Beschwerdesenat hat eingangs seiner Erwägungen zu den vom Anmelder vorgetragenen Beweisanzeichen zutreffend hervorgehoben, daß ein mit der Erfindung erreichter erheblicher technischer Fortschritt allein nicht geeignet sei, die Erfindungshöhe zu begründen. Gleichzeitig hat er jedoch ausgeführt, es könne "nach den obigen Ausführungen" nicht die Rede davon sein, daß die Technik trotz vorhandenen Bedürfnisses in langer Zeit die mit der Anmel-



dung offenbarte Lösung nicht gefunden habe. Damit hat der Beschwerdesenat ausdrücklich ein weiteres Beweisanzeichen angesprochen. Er hat außerdem im Zusammenhang mit der Erörterung des Standes der Technik auf Bedenken der Fachwelt gegen ein Beladen landwirtschaftlicher Wagen von unten hingewiesen und zu diesem anderen Beweisanzeichen ausgeführt, daß es sich nur um rein theoretische Bedenken gehandelt habe, die durch Versuche hätten ausgeräumt werden können. Schließlich hat er noch weitere vom Anmelder vorgetragene Beweisanzeichen erwähnt, ohne jedoch anzugeben, um welche Beweisanzeichen es sich dabei handelt.

Die Ausführungen des Beschwerdesenats zu dem ausdrücklich angesprochenen Gesichtspunkt des lange bestehenden, jedoch unbefriedigend gelösten Bedürfnisses lassen überdies den Zusammenhang mit den vorangehenden Erwägungen zur Erfindungshöhe nicht erkennen.

Ausführungen über das hierbei wesentliche Zeitmoment fehlen; es fehlen insbesondere Feststellungen darüber, ob die tatsächlichen Umstände, aus denen sich dieses Beweisanzeichen ergibt, tatsächlich vorliegen oder nicht. Dies gilt auch für die vom Beschwerdesenat erwähnten und nicht näher bezeichneten weiteren Beweisanzeichen. Da hierzu nur ausgeführt wird, daß sich eine ausdrückliche Erörterung dieser Beweisanzeichen erübrige, kann den Gründen des angefochtenen Beschlusses auch nicht mit Sicherheit entnommen werden, ob diese Beweisanzeichen bei der vom Beschwerdesenat für erforderlich gehaltenen Abwägung der für und gegen das Vorliegen der Erfindungshöhe sprechenden Anhaltspunkte Berücksichtigung gefunden haben. Die insoweit gebotene Klarstellung kann nicht durch einen Hinweis auf die Rechtsprechung des Senats ersetzt werden, nach der ein Fehlen von Gründen zu einzelnen Beweisanzeigen die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht eröffnet.

Da nach allem der angefochtene Beschluß insgesamt nicht erkennen läßt, welche Gründe für die Verneinung der Erfindungshöhe schließlich den Ausschlag gegeben haben, ist er im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG "nicht mit Gründen versehen".

Eine einheitliche Beachtung dieser Grundsätze durch die Prüfungs- und Beschwerde-Instanzen könnte erheblich dazu beitragen, die weit verbreitete Enttäuschung der Anmelder abzubauen.

Nun wäre allerdings eine Verallgemeinerung der negativen Erfahrungen falsch. Positive Entscheidungen des Bundespatentgerichts, d.h. solche, die eine wirklichkeitsnahe Prüfmethode praktizieren, existieren durchaus. So wird in einer Entscheidung des 9. Senats vom 18. September 1974 43) die



höchstrichterliche Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs zur Prüfung auf Erfindungshöhe zustimmend zitiert und ausdrücklich vor einer Fehlbewertung von im Nachhinein einfach erscheinenden Lösungen gewarnt. Der Senat weist mit aller Deutlichkeit auf die Krux des Prüfungsverfahrens hin, nämlich daß es für Prüfer und Richter

"im allgemeinen schwer ist, die einmal (aufgrund der Anmeldung) erlangte Kenntnis bei der Beurteilung eines Sachverhalts im Geiste wieder auszuschalten"

und daß

"eine subjektive Schätzung über die Erfindungshöhe zu unterbleiben hat... Es ist besonders sorgfältig zu prüfen, ob ein solches Fachwissen tatsächlich und auch schon am Anmeldetag vorhanden war. Ferner ist darzutun, welche spezielle Fachkunde patenthindernd entgegenstehen soll, d.h. woher welche (im Einzelnen nach Art und Anwendung näher zu bezeichnenden) Gegenstände bzw. Maßnahmen dem in Frage stehenden Durchschnittsfachmann allgemein bekannt sein sollen.

Dies hat in erhöhtem Maße dann zu gelten, wenn - wie hier verhältnismäßig ‚einfach erscheinende‘ technische Sachverhalte als Erfindung beansprucht sind... Gerade in derartigen Fällen wurde nicht selten die Verneinung der Patentwürdigkeit mit auf dem allgemeinen Fachwissen beruhenden Argumenten, die in Wahrheit meist nur einfache Behauptungen darstellten, begründet, wobei sogar der Trugschluß maßgebend gewesen sein mag, eine einfacher erscheinende Begründung sei die richtigere."

In einer Entscheidung des 15. Senats wird die unzureichende Auseinandersetzung mit den Beweisanzeichen durch die Prüfungsstelle gerügt:

"Die Prüfungsstelle hätte der Anmelderin zumindest mitteilen müssen, inwiefern der geltend gemachte überraschende technische Effekt im vorliegenden Fall die Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstands nicht begründen kann" 44) .

Diese Ausführungen entsprechen in vollem Umfang der ständigen Praxis des Bundesgerichtshofs 45).

Auch *Schulte*, Richter am Bundespatentgericht, hat in einem 1976 erschienenen Aufsatz eine sehr anschauliche Darstellung der Prüfmethode für Erfindungshöhe gegeben 46) .



Das dort beschriebene Beispiel einer "Kernbremse", dessen Patentfähigkeit aufgrund der Beweisanzeichen "starkes Bedürfnis", "langer Zeitraum", "andere Lösungswege" (Vorurteil), "erheblicher technischer Fortschritt" bejaht worden war, wurde zunächst vom Patentamt als naheliegend angesehen. Die Elemente der vorgeschlagenen Lösung - die "Bremse" sollte durch Verwendung geschäumten, festen Kunststoffes erreicht werden -, seien bereits bekannt gewesen: Geschäumter Kunststoff gehörte zum Stand der Technik, und elastische Materialien waren bereits vorher für die Kernbremse verwendet worden, nämlich Gummi, Kork, Werg usw. Nach der Art der oben 47) zitierten Begründungen hätte aufgrund dieses Standes der Technik die Prüfung hier geendet, denn die "unmittelbaren Umstände" waren sicherlich geeignet, das Urteil "naheliegend" zu begründen. Man hätte sogar auf ein "bewährtes" negatives Beweisanzeichen zurückgreifen können, weil es sich hier ja um nichts anderes als einen "bloßen Materialaustausch" handelte 48) .

Nicht so in dem von Schulze referierten Beispielsfall. Schulze zeigt auf, daß, solange Beweisanzeichen nicht nachgewiesen sind, ein negatives Prüfungsergebnis sicherlich begründbar ist. Sobald aber Beweisanzeichen festgestellt sind, sind diese von Anfang an in die Prüfung mit einzubeziehen. Es war erwiesen, daß das Problem, das doch lediglich in dem scheinbar nur kleinen Schritt des Zusammenfügens der beiden bekannten Elemente a) elastisches Material und b) geschäumter Kunststoff bestand, die Fachwelt über lange Zeit beschäftigt hatte und man sich mit nachteiligen Lösungen zufrieden gab. Auch im Einspruchsverfahren konnte diese Beurteilung nicht erschüttert werden, weil keine neuen Entgegenhaltungen gefunden worden waren. Erst im Nichtigkeitsverfahren, wo eine italienische Patentschrift vorgelegt wurde, die "Schaumgummi" statt festen geschäumten Kunststoff vorgeschlagen hatte, kam es zur Vernichtung des Patents. Und Schulze legt hier im einzelnen dar, warum dadurch auch die Indizien an Beweiskraft verlieren und wie dies zu begründen ist: Die Versuche in "anderer" Richtung entfielen, der technische Fortschritt wurde auch vom Schaumgummi erreicht, das Bedürfnis war durch die italienische Lösung ebenfalls gestillt und der "erhebliche Zeitraum" sprach nun, ebenso wie sämtliche übrigen Anzeichen, für die Patentfähigkeit des (früheren) italienischen Patents und nicht mehr für diejenige der jüngeren deutschen Erfindung 49) .

Auch andere Stimmen aus den Reihen des Bundespatentgerichts wie Bosung⁵⁰⁾ und Schulte⁵¹⁾ befürworteten mit Nachdruck eine Berücksichtigung der Beweisanzeichen bei, nicht nach der Prüfung auf Erfindungshöhe. Für den Anmelder bleibt die Diskrepanz zur Praxis vieler Senate des Bundespatentgerichts um so unverständlicher.

V. Hoffnung auf ein Eingreifen des Bundesgerichtshofs



Die obigen Ausführungen sollen nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch nach der "BGH-Methode" die konkrete Entscheidungsfindung Schwierigkeiten bereiten kann und ein Abwägen der gefundenen Entgegenhaltungen mit den nachgewiesenen Indizien keineswegs immer zugunsten des Anmelders ausgehen muß. So ist zu Recht darauf hingewiesen worden, daß auch einige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs noch Wünsche offen lassen, nämlich in bezug auf eine stärkere Gleichbewertung von technischen und "Umfeld"-Tatsachen 52) . Dieser Punkt ist aber erst dann beachtenswert, wenn eine gleichzeitige Bewertung erst einmal bejaht wird. Und hier stellen die aufgezeigten Beispiele aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sowie der ihm folgenden Senate des Bundespatentgerichts den einzig brauchbaren Ausgangspunkt dar, der eine objektive Beurteilung der Patentfähigkeit im Anmelde- und Nichtigkeitsverfahren gewährleistet. Wie aber kommen wir zu einer einheitlichen Anwendung dieser Grundsätze durch die unteren Instanzen?

Eine Fotokopie der zitierten Entscheidungsgründe des Bundesgerichtshofs als Anlage zu Beschwerdeschriftsätzen würde sicherlich nur in Einzelfällen Erfolg versprechen. Weit wirkungsvoller ist zweifellos eine Rechtsbeschwerdeentscheidung des Bundesgerichtshofs, die leitsatzartig die Anforderungen an die Prüfungsmethode des Bundespatentgerichts (und damit auch des Deutschen Patentamts) vorschreibt. Nun wird eine zugelassene Rechtsbeschwerde eines Senats, der den Beweisanzeichen aufgeschlossen gegenübersteht, dem Bundesgerichtshof kaum Gelegenheit geben, bestimmte Leitsätze aufzustellen, weil eine Rechtsmittelentscheidung im allgemeinen gerade nicht in einer Belobigung der unteren Instanz besteht, daß diese eine vorbildliche Entscheidung erlassen habe. Da andererseits von den "anderen" Senaten, die der "zweistufigen" Prüfungsmethode anhängen, nicht ohne weiteres erwartet werden kann, daß diese deswegen eine Rechtsbeschwerde zulassen, bleibt nur der Appell an den Patentsenat des Bundesgerichtshofs, eine besonders geeignete Rechtsbeschwerde analog des oben geschilderten Falls und eventuell in großzügiger Auslegung des § 41 p Abs. 3 Ziff. 5 zur Entscheidung anzunehmen und eindeutig formulierte Hinweise für die Durchführung der Prüfung auf Erfindungshöhe durch das Bundespatentgericht (und damit auch durch das Deutsche Patentamt) zu geben. Als Vorbild mag hier auf die Entscheidung des amerikanischen Supreme Court verwiesen werden, dessen Entscheidung im Fall Graham 53) noch immer als Prüfungsleitlinie des amerikanischen Patentamts dient 54) , weil dort detailliert die einzelnen Schritte der Prüfung erläutert wurde.

VI. Formulierung und Prüfung der Aufgabe ohne technischen Fortschritt



Im Zusammenhang mit den obigen Überlegungen ist noch kurz auf die Frage einzugehen, wie in Zukunft die erfinderische Aufgabenstellung ohne das Erfordernis des technischen Fortschritts 55) vom Anmelder formuliert und von den Prüfungsinstanzen zu behandeln ist. Es wurde bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß die in der früheren deutschen Praxis gehandhabte Gleichstellung von Aufgabenformulierung und technischem Fortschritt keineswegs zwingend ist und für den Fall, daß ein technischer Fortschritt im Prüfungsverfahren noch nicht erkennbar ist, die Formulierung der Aufgabenstellung auch ohne den technischen Fortschritt möglich ist 56) .

Nach neuem Recht bietet sich folgender Aufbau für die Erfindungsbeschreibung an. Nach der Darstellung des Standes der Technik und der Nachteile der bisher bekannten Lösungen wird wie bisher der Ansatzpunkt des Erfinders beschrieben, das Ziel, das er sich gesetzt hat, d. h. nach patentrechtlichen Begriffen die "technische Aufgabe". Häufig ergibt sich diese bereits aufgrund der Fehler und Unzulänglichkeiten des Standes der Technik unmittelbar für den Fachmann, so daß es hierzu keiner weiteren Ausführungen bedarf. Aufgrund des Wegfalls des technischen Fortschritts als Erfordernis der Patentfähigkeit ist es in Zukunft allerdings nicht mehr zwingend, daß der Erfinder Fehler und Unzulänglichkeiten hat abstellen wollen, um damit einen technischen Fortschritt zu erzielen, die technische Aufgabe kann sich vielmehr darauf beschränken, eine gegenüber dem Stand der Technik andere Verfahrensweise oder ein anderes Produkt zu entwickeln, wobei seine Lösung die gleichen Fehler und Unzulänglichkeiten enthalten kann, die der Stand der Technik bereits aufwies. Seine Lösung braucht nicht besser, billiger oder einfacher 57) zu sein, sie muß lediglich eine Alternative zum Stand der Technik darstellen, weil es sonst bereits an der Neuheit fehlen würde. Insbesondere bei chemischen Stoffen führt diese Überlegung zu der richtigen Konsequenz, daß es genügen muß, wenn ein neuer Stoff beansprucht wird, ohne daß etwas über seine bessere Verwendbarkeit offenbart oder bekannt ist. In solchen Fällen ist auch die Frage nach der Nützlichkeit einer neuen Verbindung unbehelflich, da auch dieses Erfordernis, etwa im Gegensatz zum amerikanischen Recht 58) nicht im Gesetz - und auch nicht im Münchner Übereinkommen genannt ist und auch nicht hinein interpretiert werden darf 59) . Die obigen Überlegungen sind im Zusammenhang der künftigen Behandlung der Erfindungshöhe deshalb von Bedeutung, weil nicht nur bei der Formulierung von Aufgabe und Lösung in der Patentschrift, sondern etwa auch bei der Abfassung von Anmelderbeschwerden oder der Begründung von Entscheidungen der Erteilungsbehörden das geänderte Recht zu beachten ist. Es bietet sich daher für derartige Schriftsätze in Zukunft folgender Aufbau an.

Die Abhandlung der vom Gesetz nunmehr abschließend aufgezählten Voraussetzungen der Patentfähigkeit beginnt zweckmäßigerweise mit der Neuheit



(I), d.h. der Abgrenzung des Anspruchs 1 vom Stand der Technik. Da die ausführliche Darstellung der im Stand der Technik als nachteilig empfundenen Lösungen ohne Erläuterung der vom Erfinder erzielten Vorteile häufig nicht möglich sein wird, werden diese zweckmäßigerweise einheitlich bei der Erfindungshöhe behandelt. Die Schilderung des Standes der Technik kann sich daher auf eine knappe Umschreibung des Oberbegriffs der Erfindung beschränken (I).

Es folgt die Darstellung der Erfindungshöhe bzw. der erfinderischen Tätigkeit (II) 60). Hier kann es sich ergeben, daß Aufgabe und Lösung in zwei Unterabschnitten 1 und 2 behandelt werden, weil ja bereits die Aufgabenstellung erfinderisch sein kann und auch bei der Liste der eventuell nachgewiesenen Beweisanzeichen einige eher "aufgabenbezogen" 61), andere eher "lösungsbezogen" sein können. Zum Zeitpunkt der Anmeldung werden häufig Beweisanzeichen noch nicht nachweisbar sein, weil einige erst durch die Aufnahme der Erfindung auf dem Markt sichtbar werden. Andere Anzeichen dagegen, wie ein lange bestehendes Bedürfnis, ein technisches Vorurteil in der Fachwelt, die Überwindung von Schwierigkeiten bei der Lösung.

Fehlversuche von Fachleuten usw. können aber schon hier wertvolle Hinweise geben. Im weiteren Fortgang des Prüfungsverfahrens sind Ergänzungen zu den Beweisanzeichen, die sich aus der Verwertung der Erfindung ergeben, jederzeit möglich. In der Praxis hat sich eine Art Checkliste bewährt, in der sämtliche vom Verfasser an anderer Stelle erläuterte Beweisanzeichen aufgeführt sind 62). Zu jedem Anzeichen werden dem Erfinder routinemäßig eine Reihe von Fragen gestellt, die das Tatsachenmaterial aufbereiten helfen, das zum Nachweis der Beweisanzeichen erforderlich ist. Auch einem völlig unerfahrenen Ersterfinder fallen bei dieser Methode meist eine Reihe von Fakten ein, die verwertbar sind. Zugleich hilft dieses "Abfragesystem" dem Anwalt, den Hintergrund der Erfindung genauer zu erfassen, wodurch für ihn auch die technischen Unterschiede der Erfindung zu vorbekannten Lösungen plastischer werden können.

Die "Aufbereitung" der Indizien geschieht am besten nach folgendem Schema.

a) Man beginnt mit der Tatbestandserfassung, d.h. der Zusammenstellung aller für den Nachweis der Beweisanzeichen relevanten Fakten. Wird z. B. ein Vorurteil behauptet, so sind hierfür Literaturstellen anzuführen, vergebliche Versuche können durch erfolglose Voranmeldungen nachgewiesen werden oder durch auf dem Markt befindliche Artikel, die bestimmte Nachteile aufweisen.

b) Es folgt der Nachweis der Kausalität, wobei die gesammelten Fakten mit der Erfindung, d.h. dem Inhalt der Ansprüche, in kausale Beziehung gesetzt



werden. Innerhalb der Begründung der Patentfähigkeit geschieht dies meist bereits im Zusammenhang mit der Aufzählung der Beweisanzeichen unter a), indem kurz darauf hingewiesen wird, daß sich z.B. das Vorurteil auf die im kennzeichnenden Teil dargestellten Lösungsmittel bezog, oder daß z. B. der wirtschaftliche Erfolg genau ab dem Zeitpunkt einsetzte, als die besonderen Verbesserungen an einem bereits vorher auf dem Markt befindlichen Artikel angebracht worden waren. Lediglich bei einem sehr nahen oder unübersichtlichen Stand der Technik und einer Vielzahl von Lösungen, die in dieselbe Richtung zielten, bedarf es zum Nachweis der Kausalität im allgemeinen besonderer Hinweise darauf, daß z. B. erst die Erfindung das lange vorhandene Bedürfnis stillte 63) oder daß die zu überwindenden Schwierigkeiten und erheblichen finanziellen Investitionen nicht auf der mangelnden Vorbildung des Erfinders beruhten, sondern darauf, daß die Fachkenntnisse des Durchschnittsfachmann nicht ausreichten, um die Lösung zu finden.

c) Handelte es sich bei den Punkten a) und b) um die tatsächliche Seite, so schließt sich daran die rechtliche Würdigung an, die den Beweiswert und die rechtliche Relevanz der Indizien betrifft. Dies ist die eigentliche Domäne des Richters, die ihm aber, wie die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zeigt, kein freies Ermessen bei der Entscheidungsfindung einräumt, er muß vielmehr im einzelnen darlegen, welche spezielle Fachkunde des Durchschnittsfachmanns die Erfindung konkret naheliegend macht 64). Als Anmelder kann man hierzu eventuell darlegen, ob die nachgewiesenen Indizien zu denen mit hohem Beweiswert gehören, wie z.B. das Bestehen eines technischen Vorurteils, vergebliche Versuche von Fachleuten, die Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses, usw. 65) und wie viele Beweisanzeichen nachgewiesen worden sind. Bei zwei oder drei der von der Rechtsprechung als "sicher" beurteilten Anzeichen bedarf es für die Bejahung der Erfindungshöhe keiner weiteren Begründung mehr. Handelt es sich um eine sehr einfach erscheinende Lösung oder gilt es, sich mit dem negativen Votum eines Sachverständigen, den Ausführungen des Einsprechenden oder der Vorinstanz auseinander zu setzen, so sollte genauer dargelegt werden, warum die Erfindung dennoch eine nicht naheliegende Lösung beinhaltet 66) .

Diese Regeln sollten von den Anmeldern und ihren Vertretern sorgfältig beachtet werden, da die Argumentation mit Hilfe der Beweisanzeichen auch deshalb in Verruf geraten ist, weil Anmelder häufig meinen, es genüge die bloße Nennung einer Reihe von Indizien, um das Deutsche Patentamt oder des Bundespatentgericht zu veranlassen, die Erfindungshöhe zu bejahen oder darüber Beweis zu erheben. Vielmehr bedarf es auch hierzu eines substantiierten Vortrags, damit eine Erwähnung in der Entscheidung erwartet werden kann.

VII. Schlußbemerkungen



Mit der Anpassung des deutschen Patentgesetzes an den Text des Münchener Übereinkommens ist insbesondere im Bereich der Erfordernisse der Patentfähigkeit die gesetzgeberische Kodifikation an die Stelle des Richterrechts getreten. Ziel der Annahme eines einheitlichen und im Wortlaut übereinstimmenden Gesetzestextes in den meisten europäischen Ländern - auch soweit es die nationalen Patente betrifft - ist nicht zuletzt auch die Herbeiführung größerer Rechtssicherheit gewesen. Zu hoffen ist, daß dieser Zweck in Deutschland nicht durch eine uneinheitliche Rechtsprechung in einem der Kernpunkte des Prüfungsverfahrens vereitelt wird.

Die Anmelder haben seit zwei Jahren zum erstenmal eine Alternative bei der Wahl des Patentschutzes. Sie werden ihre Entscheidung nicht allein von den Prozentzahlen der erteilten Patente abhängig machen, (obwohl eine Berücksichtigung objektiver Indizien gerade in Zweifelsfällen wohl auch eine patentierungsfreundlichere Tendenz mit sich bringt), sondern vor allem von dem Grad der Vorausssehbarkeit des Prüfungsverfahrens und den Erfahrungen bei Anhörungen und Prüfergesprächen. Sollte es dem Europäischen Patentamt gelingen, die Ankündigung einer mittels Beweiszeichen objektivierten Prüfmethode (67) trotz (oder wegen?) der Nationalitätenvielfalt in Prüfungsabteilungen und Beschwerdekammern zu verwirklichen, so könnte das absurde Ergebnis eintreten, daß ein auf die deutsche Praxis gegründetes und am deutschen Maßstab der Erfindungshöhe ausgerichtetes Prüfungsverfahren (68) dem deutschen Amt den Rang abläuft. Dies wäre auch deshalb bedauerlich, weil die deutsche Praxis von einer wirklichkeitsnahen und den Erfordernissen der Rechtssicherheit genügenden Prüfmethode keineswegs sehr weit entfernt ist, wie die hier zusammengestellten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und die diesen folgenden des Bundespatentgerichts zeigen. Und es soll ausdrücklich betont werden, daß gerade auch eine Vielzahl von Prüfern des Deutschen Patentamts, nicht nur der jüngeren, der Mit-Berücksichtigung nicht-technischer Indizien aufgeschlossen gegenüberstehen (69). Was fehlt, ist eine ausreichende Kommunikation zwischen den verschiedenen Spruchkörpern und eine noch konsequentere und vor allem einheitliche Anwendung der als richtig erkannten Methode.

Die Erwartung dürfte nicht täuschen, daß bereits eine oder zwei erfolgreiche Rechtsbeschwerden, die die Anforderungen an die Prüfungsmethoden bei der Erfindungshöhe erläutern, eine Signalwirkung auf die Erteilungs- und Beschwerde-Instanzen haben werden, Langfristig würde dies den hierfür sicherlich auch vom Bundesgerichtshof erwünschten Erfolg haben, daß weit weniger Anlaß besteht, Rechtsbeschwerden überhaupt einzulegen, so daß deren Zahl zurückgehen würde (70). Sinnvoll wäre sicherlich auch, in der Übergangszeit solche Entscheidungen vom Deutschen Patentamt und Bundespatentgericht zu veröffentlichen, die den Leitlinien der Bundesgerichtshofs-Rechtsprechung nicht entsprechen; nicht zum Zwecke der Urteilsschelte, son-



dem um eine weitestgehende Transparenz zu erreichen sowie als Mittel der Diskussion zwischen Anmelder und Erteilungsbehörde 71).

Für einen Teil der interessierten Kreise sind die vorstehenden Ausführungen seit langem bekannter Stand der Technik. Dennoch stellen Anmelder täglich fest, daß die hier zitierten "Druckschriften", d.h. die Urteile des Bundesgerichtshofs und die ihnen folgenden Stimmen aus Rechtsprechung und Literatur offenbar keineswegs zum Durchschnittswissen eines jeden Fachmanns gehören, denn trotz langer und intensiver Forschung und vieler Versuche der Fachwelt besteht nach wie vor ein unbefriedigtes Bedürfnis nach einer objektiven und wirklichkeitsnahen Prüfmethode. Es bedarf daher noch der Überwindung von Schwierigkeiten und Vorurteilen, um eine Vereinfachung, Verbesserung und damit Verbilligung (des Anmeldeverfahrens) zu erreichen. Aus der Sicht der Anmelder würde dies sicherlich als neues und unerwartetes (?) Ergebnis und erheblicher (technischer) Fortschritt gewertet; auch der wirtschaftliche Erfolg (für den Anmelder, und nicht zuletzt für das deutsche Patentamt) wird sich dann von selbst einstellen. Also in Wirklichkeit doch nur eine naheliegende Maßnahme?

*) *Dr.jur., Rechtsanwalt in München*

1) In der theoretischen Diskussion scheint man sich nämlich über die richtige Prüfmethode durchaus einig zu sein, und zwar sowohl in den nationalen Rechtsordnungen als auch im europäischen Bereich, vgl. im einzelnen van Benthem/Wallace, zur Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit (Erfindungshöhe) im Europäischen Patenterteilungsverfahren, GRUR Int. 1978, 219 ; Pagenberg, Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im System der europäischen Prüfungsinstanzen. GRUR Int. 1978, 143, 190; Casalonga, The Concept of Inventive Step in the European Patent Convention, 10 IIC 412 (1979).

2) Vgl. z.B. die Anmerkungen von Wenzel, Mitt. 1979, 196, und Popp, Mitt, 1979, 134 ff.

3) BPatG in Mitt. 1979, 195.

4) BPatG vom 7. 8. 1979, Az. 17 W (pat) 5/78: weitere Beispiele für formelhafte Verneinungen der Erfindungshöhe bei Liedel, Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren, Köln usw. 1979, S. 200.

5) BGH vom 11.7.1974 - Az. X ZB 24/71 - Ladegerät: vgl. dazu die Parallelentscheidung vom selben Tag in GRUR 1975, 254 Ladegerät II, vgl. dazu unten IV.

6) BGH in GRUR 1965, 416, 419 Schweißelektrode - mit Anm. von Fischer.

7) Vgl. unten Fußn. 43, 44 und 46.

8) vgl. für den Aufbau der Urteile des BGH im Nichtigkeitsverfahren ausführlich Liedel, S. 145 ff.

9) vgl. dieselbe Feststellung für das Nichtigkeitsverfahren bei Liedel, a.a.O., S. 232, 234.

10) BPA in BS Bl. 1959, 359, Leitsatz in GRUR 1960, 78: ähnliche Formulierungen finden sich in zahllosen Prüfungsentscheidungen des Deutschen Patentamts, in denen Beweisanzeichen damit abgewiegelt werden, daß "ein Indiz für das Vorhandensein einer erfinderischen Leistung.. die fehlende Erfindungseigenschaft nicht ersetzen kann" (so z. B. PA v, 4. 1. 1980 in Sachen P 15 74 399.4-22). Auch in diesen Beschlüssen findet sich der zweistufige Aufbau der Prüfung auf Erfindungshöhe.

11) Eine solche Rügemöglichkeit besteht für das Rechtsbeschwerdeverfahren gemäß § 41 p III Ziff. 5 allerdings nicht. vgl. Klaka, Anm. in GRUR 1979, 47 sowie unten II.

12) Mitt. 1979, 195, oben Fußn. 4.



13) Vgl. dazu unten Fußn. 43 die erfreulich klare Aussage des 9. Senats des BPatG sowie die Hinweise von Schulze. unten Fußn. 46.

14) Vgl. dazu auch Schmieder, NJW 1977, 1217 f.

15) Vgl. hierzu bereits Röhl, GRUR 1966, 121 .

16) OLG Bremen, VRS 75, Bd, 48, S. 276.

17) Obwohl hierzu die frühe Rechtsprechung des RG keinesfalls so einschränkend war, vgl. RG 108, 201, 205, wo lediglich die Geltendmachung der betreffenden Tatsachen gefordert wurde; ebenso RG in JW 1905. 374 f., wo die Angabe der Rechtssätze, auf die die Entscheidung gestützt war. verlangt wurde; vgl. aber schon RG 109, 203 und RG 120.

400, wonach eine "bloß unzureichende Begründung nicht gemäß § 551 Nr. 7 ZPO gerügt werden" könne: aus der neueren Rechtsprechung grundlegend BGHZ 39, 333, 336 ff. = GRUR 1963, 645; zur gleichliegenden Problematik in Warenzeichensachen vgl. auch ausführlich Engel. Mitt. 1979, 61; w, Gamm, GRUR 1977, 413 , 415 .

18) GRUR 1964 201 Elektro-Handschleifgerät.

19) BGH in GRUR 1974, 419 .

20) BGH vom 10.7.1975 - X ZB 21/74 - Kompostrohrgut: BGHZ 39, 333, a.a.O., 338 - Warmpressen: BGH vom 10. 12. 1976 - X ZB 20/75 = GRUR 1977, 214 Aluminiumdraht: BGH in GRUR 1974. 352 , 353 r. Sp. - Farbfernsehsignal: zutreffend daher Hoepffner, Anm. in GRUR 1979, 222 und Klaka, GRUR 1978, 358 , die darauf hinweisen, daß die Rechtsbeschwerde kein geeignetes Mittel ist, eine (bloß) unrichtig begründete Entscheidung des Bundespatentgerichts umzustößen: vgl. hierzu auch Engel, Mitt. 1979, 61, der darauf hinweist, daß der Gesetzgeber durch diese Beschränkung ausdrücklich eine Mehrbelastung des BGH vermeiden wollte; vgl. demgegenüber im Strafrecht die Auslegung des § 338 Ziff. 7 StPO, oben.

21) vgl. BGH vom 10, 12. 1976 - X ZB 20/75 - Aluminiumdraht: BGH in GRUR 1978, 423 Mähmaschine: BGH in GRUR 1977, 212 Piperazinoalkylpyrazole.

22) BGH in GRUR 1978, 423 Mähmaschine: es sei denn, es werden Ausführungen gemacht, "deren patentrechtliche Einordnung nicht möglich ist", vgl. BGH vom 6. 12. 1979 - Az X ZB 9/78.

23) Vgl. dazu Benkard/Löscher zu § 41 p PatG Anm. 12.

24) BGH in Mitt. 1974, 239 - Spritzgußform vgl. dazu auch Röhl, GRUR 1966, 117 : dazu zuletzt Kraßer, Festschrift für Oppenhoff, GRUR 1980.

25) Einsprechende, die mit dieser Methode "Erfolg" haben, sind aufgrund eigener Erfahrungen damit keineswegs glücklich.

26) Interessant aus rechtsvergleichender Sicht mag vielleicht der Hinweis sein, daß in einem Land, das bisher ein allgemeines Einspruchsverfahren nicht kennt, nämlich die USA, wo also derartige Hinweise auf Patenthindernisse von dritte Seite nicht erhoben werden, "arbeitsökonomische" Überlegungen ganz im Gegensatz zu Deutschland die Bejahung der Patentfähigkeit fördern: wenn der Prüfer dort erteilt. ist das Verfahren beendet, und die Sache kann als "erledigt" in die Statistik eingehen. Wird dagegen versagt, steht dem Anmelder das Beschwerdeverfahren zum *Court of Customs and Patent Appeals* offen, Da dieses Gericht den Beweisanzeichen großes Gewicht beimißt, riskiert der Prüfer eine Zurückverweisung, also erneute Arbeit mit derselben Sache; vgl. dazu die Nachweise bei Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshöhe, Köln usw. 1975, S. 49, Fußn. 259 bis 261; zum Verhältnis der Nichtigkeitsgründe in der deutschen Praxis vgl. Liedel, a.a.O., S. 172 ff.

27) Ein weiterer Vergleich mit der Situation in den USA ist hier interessant. In einer viel beachteten Rede hat Chief Judge *Markey*, der oberste Richter des CCPA (vgl. dazu die Erläuterung in Fußn. 26 u, 32) die Anwälte für die Unsicherheit der Rechtsprechung zur Erfindungshöhe verantwortlich gemacht; da die Richter häufig juristische Laien sind. obliegt es den Anwälten in den USA, die anzuwendenden Rechtssätze darzulegen, und Markey fragt in seiner Rede anklagend: "Wer ist es denn, der den Gerichten beigebracht hat, daß man Be-



weisanzeichen völlig unbeachtet lassen könne...?": vgl. die Auszüge der Rede in 454 PTCJ A-4

28) Vgl. z.B. BGH in Mitt. 1978, 136 - Erdölrohre: BGH vom 23. 6. 1977 Az X ZR 54/74; ausführlich zum Aufbau der Urteile in Nichtigkeitssachen Liedel, A.a.O., S. 145 ff.

29) Vgl. BGH vom 16.9. 1975 - Az, X ZR 6/73 - Dosendeckel; sowie BGH in GRUR 1971, 115 , 118 Lenkradbezug.

30) BGH in GRUR 1974, 715 Spreizdübel.

31) Damit ist nicht ausgesagt, daß die Entscheidungsfindung im Einzelfall auch immer Beifall verdient, vgl. z.B. zur Gefahr der "Spekulation" über die Fähigkeit des Fachmanns Liedel, a.a.O., S. 234.

32) Vgl. BGH in Mitt. 1978, 1371. Sp. In den USA, wo der Supreme Court wegen der geringen Anzahl von Patententscheidungen weniger sach- und fachkundig ist, ist das Verhältnis der Berufungs- und Beschwerdeinstanz zum Revisionsgericht genau umgekehrt: der Court of Customs and Patent Appeals (CCPA), der dem BPatG entspricht, kämpft in ständiger Rechtsprechung dafür, daß die Beweisanzeichen berücksichtigt werden, bevor die Entscheidung über Naheliegen oder Nichtnaheliegen gefällt wird (so zuletzt in einer Entscheidung v. 20. 10. 1979 *Stevenson v. International Trade Commission*, 460 PTCJ A - 4, während der Supreme Court eher eine "unberechenbare" Linie verfolgt, vgl. z. B. *Sakraida v. Ag. Pro GRUR Int. 1976, 442*).

33) In der Entscheidung des BPatG in Mitt. 1979, 195 f. wird es aber gerade umgekehrt gemacht; zuerst wird die fehlende Erfindungshöhe festgestellt, dann der Durchschnittsfachmann definiert und danach die Beweisanzeichen als unbehelflich zurückgewiesen.

34) Dies wurde z. B. vom BPatG als Vorinstanz "vergessen" in dem vom BGH entschiedenen Fall vom 12.10.1976.

35) Skeptisch zur Praxis in Nichtigkeitssachen Rogge in der Buchbesprechung zu Liedel, Mitt. 1979, 200, der die von Liedel aufgezeigte Abänderungsquote des BGH von 36 % als "deutliche Sprache" qualifiziert

36) Vgl. BGH in Mitt, 1978, 136 - Erdölrohre: BGH in Mitt. 1978, 217 - Etikettiergerät II. beides Entscheidungen, wo der BGH sogar gegen die negative Meinung des Sachverständigen entschieden hat: als weitere Beispiele sei hingewiesen auf BGH in GRUR 1978, 98 Schaltungsanordnung: BGH in Mitt. 1975, 117 - Rotationseinmalentwickler: BGH in GRUR 1972, 704 Wasser-Aufbereitung.

37) BGH vom 11.7.1974 - Az. X ZB 24/71: vgl. oben Fußn. 5.

38) Der BGH weist in seiner Begründung auf die richtige formale Trennung der "zwei" Prüfungen auf Erfindungshöhe ausdrücklich hin, vgl. hierzu im folgenden die Urteilsauszüge.

39) Obwohl er in der Mehrzahl in der Entscheidung durchaus erkennen läßt, daß er das Vorgehen des BPatG keineswegs billigt.

40) Vgl. oben S. 768.

41) Hinzu kommt, daß der Streitwert immerhin 6 Mio. DM betrug.

42) Die Auszüge sind wörtlich den Seiten 13 bis 17 des Originaltextes des Urteils entnommen, Hervorhebungen durch den Verfasser.

43) Mitt. 1975, 87 f.

44) BPatG vom 31. 10. 1979 - 15 W (pat) 105/79.

45) Positiv auch BPatG in Mitt. 1964, 190; GRUR 1979, 544 Fußnotenhinweis und Bl.f.PMz 1978, 321

46) Mitt. 1976 f 32 insbes. 136/137.

47) Fußn. 3 und 4 sowie S. 767 re. Sp.

48) Vgl. BGH in GRUR 1962, 83 Einlegesohle - mit Anm. von Heine. einerseits, und RG in GRUR 1934, 28, 30 andererseits; dazu Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshöhe, S. 255 f.

49) Vgl. zur Widerlegung der Beweisanzeichen bei der Prüfung auf Erfindungshöhe Pagenberg. GRUR Int. 1978, 201 r. Sp.



- 50) Mitt. 1974, S. 148.
- 51) Patentgesetz 2. Aufl., zu § 2 a Rdz, 14 ff. mit zahlreichen Nachw.
- 52) So Liedel, a.a.O., S. 234 f.
- 53) GRUR Int, 1966, 441 ff.
- 54) Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen des Gerichts, a.a., S. 444 I. Sp. V.
- 55) Vgl. die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über internationale Patentübereinkommen, Abschnitt B, Art. IV, zu Nr. 1 Abs. 1 in Bl.f. PMZ 1976, 332.
- 56) Pagenberg, GRUR Int. 1978, 143 , 196 : ebenso Preu in seinem Vortrag vor der GRUR-Bezirksgruppe Südwest abgedruckt in Festschrift für Oppenhoff, GRUR 1980, 444 , 445 re.Sp.; a.A. Blumenberg/Grünecker, GRUR 1978, 63
- 57) So richtig van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219 , 220 .
- 58) Vgl. 35 U.S.C. § 101 (Patentgesetz von 1952).
- 59) So zutreffend für das insoweit übereinstimmende europäische Recht van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 220 : a.A. offenbar die Auffassung des Deutschen Patentamts. vgl. die deutsche Stellungnahme in Amtsblatt EPA 1979, 55 (e): der Verf. gibt seine früher beiläufig vertretene Meinung in GRUR Int. 1978, 196 auf, da richtigerweise auch über die gewerbliche Anwendbarkeit keine Zurückweisung von sinnlosen Erfindungen möglich erscheint; zugunsten einer sozialen Nützlichkeit allerdings Preu in seinem oben, Fußn. 59, zitierten Vortrag.
- 60) Nur in Ausnahmefällen wird dann noch ein Eingehen auf die gewerbliche Anwendbarkeit erforderlich sein (III).
- 61) vgl. die Zusammenstellung der Beweisanzeichen in GRUR Int. 1978, 193 ff. sowie ausführlich in Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshöhe, Köln usw. 1975, S. 188 ff.
- 62) Vgl. die Zusammenstellung der Beweisanzeichen in GRUR Int. 1978, 193 ff. sowie ausführlich in Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshöhe, Heymanns Verlag, S. 188 ff.
- 63) Vgl. dazu das Beispiel von Schulze, oben S. 772.
- 64) Vgl. BPatG in Mitt. 1975, 88.
- 65) Vgl. zum Beweiswert der Indizien Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshöhe S. 263 ff.
- 66) Vgl. z. B. BGH vom 15.8. 1978 - X ZR 39/75; BGH vom 14.3.1978 - X ZR 18/73.
- 67) Van Benthem/Wallace. GRUR Int. 1978, 219 , 221 f.
- 68) Vgl. dazu van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219 f.; Tagungsbericht in GRUR Int. 1978, S. 243.
- 69) Dennoch bleiben hier für den Anmelder noch viele Wünsche offen, da der Erledigungszwang, unter dem der Prüfer steht, sich nicht selten in formelhaften Scheinbegründungen für das angebliche Fehlen der Erfindungshöhe niederschlägt; so auch die Kritik des 15. Senats des BPatG in einem Beschluß vom 31.10.1979 - 15 W (pat) 10/79.
- 70) Röhl weist bereits in GRUR 1966, 122 darauf hin, was auch heute noch zutrifft, daß die sehr sorgfältigen Begründungen des BGH im Rechtsbeschwerdeverfahren nach § 41 p III Ziff. 5 dem Entlastungszweck, der mit der einschränkenden Auslegung dieser Vorschrift verfolgt wird. an sich widersprechen.
- 71) Vgl. etwa in diesem Sinne die Anmerkung von Popp in Mitt. 1979, 134 ff